

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Septième session
Genève, 10 – 13 juin 2014

TRAITEMENT D'UN LISTAGE DES SEQUENCES SOUMIS DANS UNE DEMANDE INTERNATIONALE A LA DATE DU DEPOT INTERNATIONAL

Document soumis par les États-Unis d'Amérique

RESUME

1. Le présent document porte sur l'indication incorrecte ou la non-indication par le déposant d'un listage des séquences comme faisant partie d'une demande internationale, et il tente de déterminer si le cadre actuel prévoit une solution adéquate. Cette question a été débattue pour la première fois à la vingt et unième session de la Réunion des administrations internationales qui s'est tenue à Tel-Aviv en février 2014 (voir le document PCT/MIA/21/11).

GENERALITES

2. La caractérisation appropriée d'un listage des séquences sous forme d'image ou en format texte pour une demande internationale peut être source de confusion pour les déposants. Trop souvent, les déposants ne savent pas que le bordereau de la requête doit indiquer que le listage des séquences fait partie de la demande internationale, ou indiquent incorrectement que le listage des séquences accompagne simplement la demande. Si l'erreur est reconnue tant que la demande internationale est en instance, l'office récepteur peut faire une correction d'office ou autoriser le déposant à apporter une correction au bordereau. Cependant, il arrive souvent que l'erreur ne soit reconnue qu'après l'ouverture de la phase nationale ou régionale, pendant laquelle l'office récepteur n'autorise généralement aucune correction, puisque la phase internationale a pris fin. Une telle erreur peut avoir des conséquences désastreuses dans la phase nationale ou régionale lorsque la divulgation ne fournit par ailleurs pas d'informations suffisantes au sujet des séquences.

3. La caractérisation appropriée d'un listage des séquences sous forme d'image ou en format texte pour une demande internationale peut également créer la confusion parmi les administrations chargées de la recherche internationale, de la recherche internationale supplémentaire et de l'examen préliminaire international. La partie réservée au listage des séquences dans les formulaires établis par ces administrations devrait indiquer si le listage des séquences a été déposé ou fourni "dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée", "sous forme électronique en même temps que la demande internationale", ou "ultérieurement auprès de cette administration aux fins de recherche (ou d'examen)". Il arrive fréquemment que cette indication ne corresponde pas aux indications figurant dans la requête. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a proposé d'apporter des modifications au libellé utilisé dans ces formulaires.

4. Par ailleurs, la caractérisation appropriée d'un listage des séquences sous forme d'image ou en format texte semble être source de confusion également pour le Bureau international du point de vue de la publication de la demande internationale. Il arrive que des demandes internationales soient incorrectement publiées : a) sans aucune indication d'un listage des séquences comme faisant partie de la demande internationale; b) avec un listage des séquences indiqué comme faisant partie de la demande internationale, mais pas indiqué comme tel dans la requête; ou c) avec l'indication du mauvais format (image ou texte), comme faisant partie de la demande.

5. La question des indications incorrectes ou de la non-indication des listages des séquences, reconnues uniquement après l'entrée dans la phase nationale ou régionale, a été débattue pour la première fois à la dernière Réunion des administrations internationales du PCT (MIA). Bien qu'il ait été précisé alors que cette situation ne s'était que rarement présentée et qu'elle n'avait posé aucun problème majeur à la majorité des offices nationaux, il semblerait qu'elle se soit peut-être en réalité présentée sans être prise en considération.

6. L'USPTO a examiné 12 demandes dont nous savons qu'elles contiennent des erreurs en rapport avec le listage des séquences initialement déposé. Si la plupart de ces demandes ont été déposées par des déposants américains auprès de l'Office récepteur des États-Unis d'Amérique, deux d'entre elles ont été déposées auprès d'un autre office récepteur. Cela semble indiquer que les déposants américains ne sont pas les seuls à s'être trompés quant à la bonne indication des listages des séquences dans la requête. Dans sept des 12 demandes, l'erreur du déposant n'a été reconnue qu'après l'ouverture de la phase nationale. Aucune information n'est encore disponible, pour la plupart de ces sept demandes, quant aux pays dans lesquels elles sont entrées dans la phase nationale ou régionale; cela étant, deux de ces demandes sont entrées dans la phase nationale ou régionale dans au moins quatre offices autres que celui des États-Unis d'Amérique. L'erreur dans les cinq demandes restantes a été reconnue avant l'ouverture de la phase nationale, et pour trois de ces demandes elle a été découverte avant l'expiration du délai de 30 mois.

7. Dans sept demandes, le listage des séquences a été fourni à la date du dépôt international mais il était indiqué de façon incorrecte, en tant que simple élément accompagnant la demande; dans quatre autres demandes, la requête ne contenait aucune indication de statut. Cela étant, la publication précisait néanmoins que le listage des séquences faisait partie de la demande dans la moitié des cas (six demandes). Enfin, dans une demande, la requête mentionnait uniquement le listage des séquences en format PDF comme faisant partie de la demande mais en revanche, PATENTSCOPE indiquait que les listages des séquences en format PDF et en format TXT faisaient partie de la demande.

8. Par conséquent, bien qu'il existe des incohérences dans le statut du listage des séquences entre la publication/PATENTSCOPE et la requête pour la moitié des demandes examinées, ces incohérences ne sont pas apparues clairement aux offices nationaux ou régionaux, qui se fondaient uniquement sur la publication/PATENTSCOPE pour déterminer le statut, sans référence à la requête.

9. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des problèmes que pourraient rencontrer les déposants et de la confusion que cette situation pourrait engendrer pour les offices quant à la question de savoir ce qui constitue une demande internationale correctement déposée, les États-Unis d'Amérique proposent que tout listage des séquences déposé à la date du dépôt international mais qui n'est pas expressément indiqué comme faisant partie de la demande internationale dans la requête soit traité comme faisant partie de la demande internationale. Ce changement pourrait nécessiter uniquement une modification des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Cela étant, les États-Unis d'Amérique sont prêts à envisager une modification du règlement d'exécution si les États membres le jugent nécessaire.

DISPOSITIONS JURIDIQUES

10. Les dispositions ci-après sont particulièrement importantes :

Règle 5.2 Divulgence de séquences de nucléotides ou d'acides aminés

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage des séquences ... présenté dans une partie distincte de la description ...

Règle 3.3 Bordereau

a) La requête doit contenir un bordereau indiquant :

i) le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque élément de cette demande : ... description (en indiquant séparément le nombre de feuilles de toute partie de la description réservée au listage des séquences), revendications, ...;

b) Le bordereau doit être établi par le déposant de façon complète, faute de quoi l'office récepteur y portera les mentions nécessaires ...

Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

225. Si le déposant remet des feuilles contenant un listage des séquences à la même date que celle de la demande internationale, mais séparément par rapport à la demande internationale, l'office récepteur, s'il a des doutes, lui demande de préciser si les feuilles en question sont destinées à faire partie de la demande internationale. Si le déposant confirme que ceci est le cas, l'office récepteur corrige d'office le bordereau et invite le déposant à payer, le cas échéant, la taxe requise pour les feuilles en sus du nombre total de feuilles précédemment calculé.

11. L'ensemble de ces dispositions détermine que le listage des séquences fait partie de la demande et que son indication dans la requête par le déposant est une simple formalité et peut faire l'objet de corrections par l'office récepteur.

QUESTIONS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

12. Les éventualités ci-après doivent être envisagées :

i) un listage des séquences est fourni sur papier/sous forme d'image ou en format texte à la date du dépôt international mais :

a) le listage des séquences est incorrectement indiqué comme un simple élément accompagnant la requête; ou

b) le listage des séquences n'est pas indiqué du tout dans la requête;

ii) Deux listages de séquences sont fournis sur papier/sous forme d'image et en format texte à la date du dépôt international mais :

- a) ces deux listages de séquences sont incorrectement indiqués comme de simples éléments accompagnant la requête; ou,
- b) aucun de ces deux listages de séquences n'est indiqué dans la requête,
- c) l'un des listages de séquences est indiqué comme faisant partie de la demande et l'autre n'est pas indiqué du tout dans la requête.

PRINCIPES GENERAUX

13. Le premier cas, à savoir un seul listage des séquences fourni à la date du dépôt international mais pas indiqué comme faisant partie de la demande, est contraire à la règle 5.2 du règlement d'exécution du PCT qui stipule que la description *doit* comporter un listage des séquences. Par conséquent, le fait de considérer un listage des séquences sur papier/sous forme d'image ou en format texte, qui serait fourni à la date du dépôt international, comme faisant partie de la demande constitue simplement la suite logique du règlement d'exécution, que le listage des séquences soit indiqué comme un élément accompagnant la requête ou qu'il ne soit pas indiqué du tout.

14. Le deuxième cas, dans lequel plusieurs listages des séquences sont fournis à la date du dépôt international mais ne sont pas indiqués comme faisant partie de la demande, n'est pas aussi simple; toutefois, on pourrait très bien objecter que le résultat devrait être le même que dans le premier cas, c'est-à-dire que chacun de ces listages des séquences devrait être considéré comme faisant partie de la demande.

15. Le cas décrit aux paragraphes 12.ii)a) et b) ci-dessus, dans lequel aucun listage des séquences n'est indiqué comme faisant partie de la demande, est similaire au premier cas examiné, dans le sens où il est contraire à la règle 5.2 du règlement d'exécution du PCT qui stipule que la description *doit* comporter un listage des séquences. La question qui se pose alors est celle de savoir si seul un listage des séquences ou plusieurs listages des séquences devraient être considérés comme faisant partie de la demande. Aucune règle du règlement d'exécution du PCT, aucune Instruction administrative du PCT ni aucune directive à l'usage des offices récepteurs ne fournit d'orientation permettant de déterminer lequel de deux listages des séquences devrait être considéré comme faisant partie de la demande en l'absence d'orientation de la part du déposant. Généralement, un seul listage des séquences est considéré comme faisant partie de la demande; toutefois, aucune règle du règlement d'exécution du PCT ni aucune Instruction administrative du PCT n'interdit que plus d'un listage des séquences fasse partie de la demande. En réalité, le fait d'avoir plusieurs listages des séquences comme faisant partie de la demande ne présente aucun risque, mais il pourrait être problématique qu'un seul listage des séquences soit considéré comme faisant partie de la demande alors que les divers listages des séquences examinés ne sont pas identiques. Malgré les efforts déployés par les déposants, des erreurs sont faites. Récemment, une demande a été déposée, comprenant un listage des séquences au format PDF et une déclaration attestant de son caractère identique avec le listage des séquences en format texte aux fins de la recherche; toutefois, lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a reconnu que ces deux éléments étaient totalement différents, une vérification a été demandée et reçue de la part de l'office récepteur, qui a indiqué que le listage des séquences en format texte transmis était celui fourni par le déposant, qui ne correspondait pas au listage des séquences en format PDF.

16. À l'heure actuelle, lorsqu'un listage des séquences sur papier ou sous forme d'image fait partie de la demande, un fichier texte ne faisant pas partie de la demande doit être fourni aux fins de recherche uniquement, avec une déclaration indiquant que les deux sont identiques. Dans le cas décrit aux paragraphes 12.ii)a) et b) ci-dessus, il est probable qu'aucune déclaration de ce type n'ait été fournie. Toutefois, si les listages des séquences sur papier ou sous forme d'image et ceux en format texte étaient considérés comme faisant partie de la

demande, une telle déclaration ne serait pas nécessaire. Une différence découverte pendant l'examen serait alors traitée comme n'importe quelle contradiction entre les divulgations faites dans la demande à la date du dépôt international, conformément à la législation nationale et régionale.

17. Le cas décrit au paragraphe 12.ii)c) ci-dessus, dans lequel l'un des listages des séquences est indiqué comme faisant partie de la demande et l'autre n'est pas indiqué du tout dans la requête, n'est pas directement contraire à la règle 5.2 du règlement d'exécution du PCT puisqu'un listage des séquences fait partie de la demande. Cela étant, ainsi qu'il est indiqué plus haut, les déposants font des erreurs et il est possible que les deux listages des séquences ne soient pas identiques et que le mauvais listage des séquences soit indiqué comme faisant partie de la demande. Aucune déclaration du caractère identique n'est nécessaire et il ne serait pas problématique que plusieurs listages des séquences fassent partie de la demande. En revanche, il pourrait être problématique que le deuxième listage des séquences ne soit pas considéré comme faisant partie de la demande.

18. Enfin, lorsque le listage des séquences a été fourni à la date du dépôt international sur papier ou sous forme d'image, il est possible que les taxes additionnelles pour les feuilles supplémentaires n'aient pas été payées durant la phase internationale. Toutefois, si l'erreur n'est découverte qu'après la fin de la phase internationale, une invitation à payer des taxes additionnelles ou la collecte de telles taxes semble inappropriée.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES DIRECTIVES A L'USAGE DES OFFICES RECEPTEURS DU PCT

19. Par conséquent, pour protéger les déposants et éviter qu'ils entrent dans la phase nationale avec une demande défectueuse, et pour éviter toute source de confusion pour les offices nationaux quant à ce qui constitue une divulgation dans la demande internationale, il est proposé de traiter tout listage des séquences déposé à la date du dépôt international, mais dont la requête n'indique pas expressément qu'il fait partie de la demande internationale, comme faisant partie de la demande internationale telle qu'elle a été déposée. Comme indiqué plus haut, la règle 5.2 du règlement d'exécution du PCT, la règle 3.3 de ce même règlement et le paragraphe 225 des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT précisent qu'un listage des séquences *doit* faire partie de la demande et que son indication par le déposant dans la requête est une simple formalité à laquelle il est possible d'apporter des corrections. De ce fait, il semblerait qu'aucun changement ne soit nécessaire dans le règlement d'exécution du PCT, mais qu'il faille simplement clarifier le paragraphe 225 des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT pour qu'il se lise comme suit :

225. Si le déposant remet des feuilles, un fichier sous forme d'image ou un fichier texte contenant un listage des séquences à la même date que celle de la demande internationale, mais séparément par rapport à la demande internationale, ~~l'office récepteur, s'il a des doutes, lui demande de préciser si les feuilles en question sont destinées à faire partie de la demande internationale. Si le déposant confirme que ceci est le cas,~~ l'office récepteur corrige d'office le bordereau pour indiquer que le listage des séquences fait partie de la demande internationale et invite le déposant à payer, le cas échéant, la taxe requise pour les feuilles en sus du nombre total de feuilles précédemment calculé.

20. *Le groupe de travail est invité à examiner les points ci-après et à formuler des commentaires pour déterminer :*

a) si un ou plusieurs listages des séquences fournis à la date du dépôt international devraient être considérés comme faisant partie de la demande internationale malgré l'absence d'une indication dans ce sens; et

b) si la modification qu'il est proposé d'apporter aux Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT est suffisante pour mettre en œuvre le changement proposé.

[Fin du document]